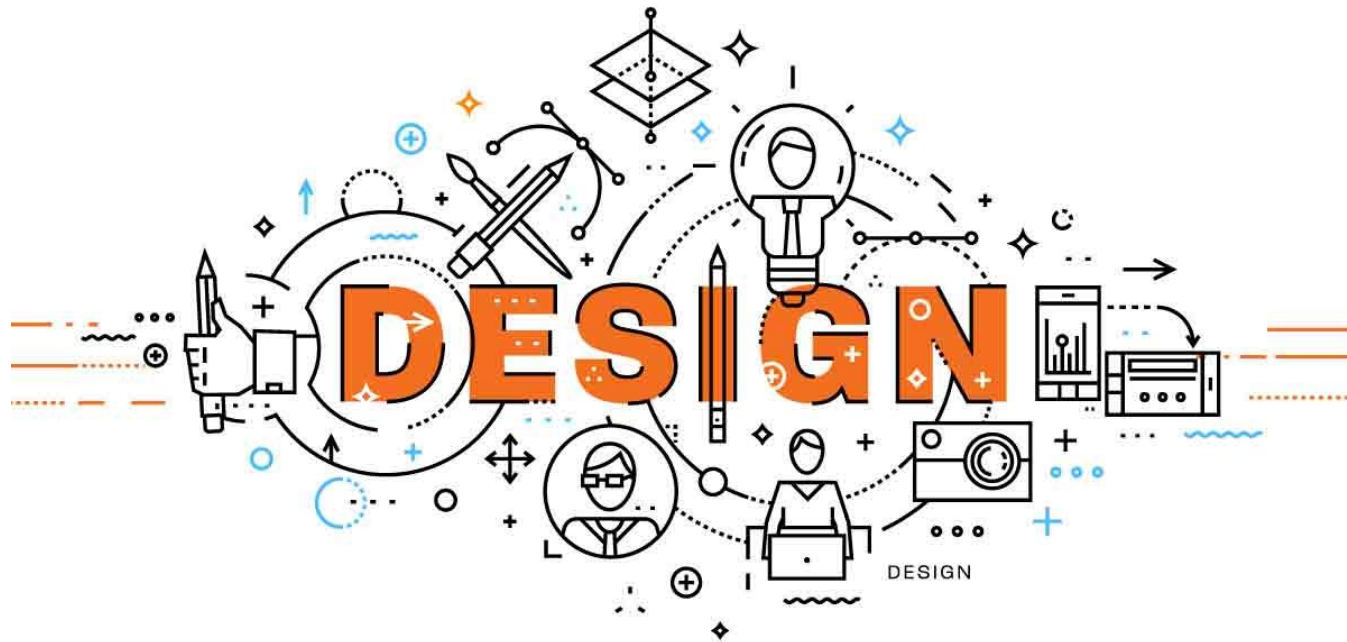


LA TUTELA DEL DESIGN

I Designi e Modelli non Registrati

Opportunità e Limiti



Cristiana Fani e Stefano Vatti
Webinar, 26 Ottobre 2023

I Disegni ed i Modelli Suscettibili di Tutela

Brevi cenni introduttivi

I disegni e modelli sono quei diritti di proprietà industriale che la legge prevede espressamente a tutela del *design* ovvero della forma di espressione dei prodotti.

Attraverso un disegno o modello, è possibile proteggere **l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte**, come risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali di cui è composto, come pure il suo ornamento.

Di norma si distinguono in:

- > **“DISEGNI”**: proteggono le rappresentazioni bidimensionali, come le decorazioni, i caratteri tipografici (es. i caratteri Südtirol Type), i disegni riprodotti su tessuti, ecc.
- > **“MODELLI”**: tutelano l'aspetto tridimensionale di un prodotto, es. la forma di una sedia, un occhiale, una bottiglia.

I seguenti prodotti possono essere tutelati attraverso i disegni e modelli:

- > qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
- > i componenti assemblati per formare un “prodotto complesso”,
- > gli imballaggi,
- > le presentazioni,
- > i simboli grafici,
- > i caratteri tipografici

La Protezione dei Disegni e Modelli non Registrati

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari

I Requisiti per la tutela sono gli stessi di quelli dei Modelli Registrati

Novità

- Un disegno o modello è **nuovo** se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione (ovvero, qualora si rivendichi la priorità di un precedente deposito, anteriormente alla data di quest'ultima).
- I disegni o modelli si reputano **identici** quando le loro caratteristiche differiscono dallo stato dell'arte noto soltanto per dettagli irrilevanti.
- Il disegno o modello si considera **divulgato** se è stato reso accessibile al pubblico, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o pubblicato in altro modo.

Carattere individuale

- Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo da quella prodotta da un altro disegno o modello già noto in precedenza. Ciò significa che deve essere **dotato di originalità**. L'utilizzatore informato non è il consumatore finale, ma colui che sceglie il *design* e lo offre ai propri clienti; es. può trattarsi di un rivenditore o di un architetto.

Liceità

- Un disegno o modello deve essere lecito, ovvero non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Necessaria assenza di una funzione meramente tecnica



Acquisizione del Diritto

Il diritto sorge per tutto il territorio della Comunità con la semplice **DIVULGAZIONE** del disegno o del modello



La Nozione di Divulgazione

Secondo quanto disposto dall'art. 11, 2° comma, del Reg. CE 6/2002 il disegno non registrato si considera divulgato al pubblico – e, quindi, meritevole di tutela – se lo stesso «è **stato** pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti **reso pubblico** in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

Per essere considerato divulgato al “**pubblico**” e, quindi, godere della tutela riservata al cd. *design* di fatto, occorre, dunque, che il modello sia stato esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale da essere conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato che siano operanti nell'Unione Europea.

Recentemente, La Suprema Corte, con la pronuncia n. 11349/2020, ha confermato che il Reg. CE 6/2002, utilizzando l'espressione «*ambienti specializzati del settore interessato*», ha inteso riferirsi agli operatori professionali, ossia agli «addetti ai lavori», sottolineando come tale categoria, se da un lato non coincide con i possibili clienti finali, dall'altro non può essere circoscritta a coloro che fanno parte della catena distributiva aziendale. Secondo le parole della Corte «*La divulgazione al pubblico di un modello non registrato deve avere quindi necessariamente una proiezione “esterna”, rispetto alla specifica realtà “aziendale” cui lo stesso è riconducibile*». Nel caso di specie, è stato ritenuto che la documentazione contabile (bolle di consegna dei prodotti alla propria rete distributiva, fatture dei fornitori dei prodotti e dichiarazione dei designer) non fossero prove sufficienti a dimostrare la pubblicazione dei disegni.

La Durata del Diritto



La corretta determinazione della **data** in cui il disegno o il modello si possa considerare divulgato è rilevante ai fini della determinazione della durata dei diritti che ad esso accede.

Ai sensi dell'articolo 11, 1° comma, del Reg. CE 6/2002 «*Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo **di tre anni** decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità Europea*».

Va ricordato, tuttavia, che **entro 12 mesi dalla prima divulgazione del disegno o del modello** è possibile richiederne la registrazione così da accedere alla più lunga tutela accordata al disegno o modello registrato (*i.e.*, **5 anni con facoltà di rinnovo per un massimo di 25 anni**)

I Diritti Conferiti dal Disegno o dal Modello non Registrato



Ai sensi dell'articolo 19, 2° comma, del Reg. CE 6/2002 «Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 **soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto**. L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare».

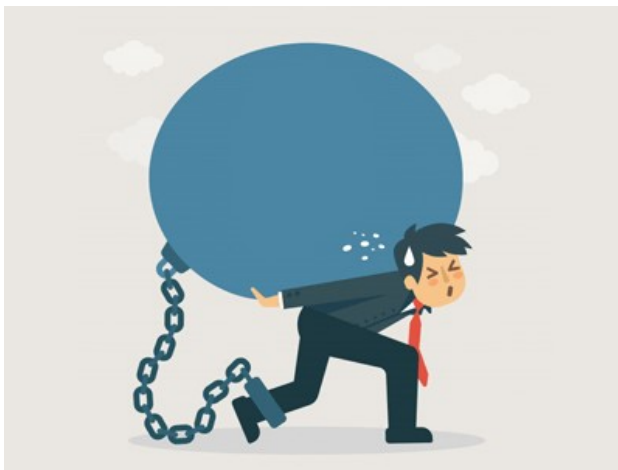
Gli atti di cui al 1° comma dell'art. 19 del Reg. CE 6/2002 che possono essere vietato sono i seguenti:

Gli atti di utilizzazione, la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

Il disegno o modello non registrato tutela l'avente diritto **solo** nel caso di copie intenzionali e non nel caso in cui il successivo *design* sia frutto di un'opera autonoma.

Enforcement del Disegno o Modello non Registrato – Onere della Prova

Il titolare del disegno o modello non registrato che voglia agire in contraffazione non beneficia della presunzione di validità riconosciuta alla privativa registrata, giusto il disposto dell'articolo 85, 1° comma, del Reg. CE 6/2002 e deve, quindi, provare ex articolo 85, 2° comma, Reg. CE 6/2002 tutte le condizioni stabilite dall'articolo 11 Reg CE 6/2002.



Il titolare ha quindi l'onere di provare:

- LA DIVULGAZIONE
- IL CARATTERE INDIVIDUALE

Relativamente alla prova del carattere individuale, ancor di recente (Trib. Firenze 23.09.2021, in GADI 2021) ha fatto applicazione dell'insegnamento della Corte di Giustizia UE 19.06.2014, caso *Karen Millen Fashion Ltd*) secondo cui il titolare non è tenuto a provare che il modello o il disegno non registrato presenti il carattere individuale ex art. 6 Reg. CE 6/2002 ma «**deve unicamente provare in cosa tale disegno o modello presenti tale carattere, ovvero l'elemento o gli elementi che conferiscono ad esso un carattere individuale**».

LA COPIATURA DA PARTE DEL TERZO

La prova della copiatura presuppone a sua volta la dimostrazione:

(i) di un livello di somiglianza del carattere individuale dei rispettivi modelli incompatibile con un processo di elaborazione creativa indipendente (che può essere desunto dall'assoluta identità fra forma imitata e forma originale, ovvero dal successo di mercato della forma imitata);

(ii) della ragionevole conoscibilità del modello o disegno non registrato da parte del terzo, tenuto conto della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato. A tale ultimo fine è sufficiente anche la conoscibilità del modello «in uno solo degli ambienti specializzati di un singolo stato membro». La prova della conoscenza può essere costituita da certificati di partecipazioni degli organizzatori di fiere o esposizioni internazionali o da depositi volontari presso notai od associazioni di categoria, accompagnati da misure di pubblicità, ma anche in via presuntiva, dimostrando che in precedenza il preteso contraffattore si era già reso autore di analoghi episodi di copiatura.

MALA FEDE

Il titolare del disegno o modello non registrato non deve provare la mala fede del terzo come era invece richiesto dai lavori preparatori del Reg. CE 6/2002.

La Tutela di una Parte del Prodotto come disegno o modello non registrato – il caso Ferrari S.p.A. v/ Mansory Design & Holding GmbH



In una recente sentenza dell'ottobre 2021, C-123/20, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che **la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto comporta la divulgazione al pubblico non solo del prodotto complesso ma anche di una componente di questo prodotto**. La parte o un componente di un prodotto complesso sarà oggetto di autonoma tutela purché sia chiaramente identificabile all'atto della divulgazione.

Il caso

La controversia riguarda alcuni elementi della carrozzeria della Ferrari modello FXX K, in particolare, elementi decorativi del cofano dell'auto. Elementi che sono stati ripresi da una società specializzata nella personalizzazione di autovetture di alta gamma. La Ferrari ha citato in giudizio, in Germania, la ditta tedesca Mansory Design & Holding GmbH per contraffazione dei suoi modelli non registrati composti da alcune parti di *design*, a detta della Ferrari, predivulgati autonomamente, e dall'auto completa.

Il Caso Ferrari S.p.A. v/ Mansory Design & Holding GmbH Segue

La Ferrari è risultata soccombente sia in primo grado sia in appello, ma ha insistito proponendo ricorso per *Revision* dinanzi alla Corte Federale di Giustizia la quale, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha ritenuto necessaria l'interpretazione del Reg. CE 6/2002 rimettendo alla Corte di Giustizia Europea alcuni quesiti, in particolare, chiedendo come debbano essere interpretati l'articolo 4 paragrafo 2 del Reg.CE 6/2002, che tratta i requisiti di protezione del design ed introduce il concetto di "design complesso" e "parte del design", e l'articolo 11 paragrafo 2 del medesimo regolamento, che invece si incentra sulla predivulgazione del modello registrato e non.

La Corte di Giustizia, con la citata sentenza, ha ribadito che la novità ed il carattere individuale richiesti per il sorgere della tutela prestata per il *design* registrato e/o non registrato sono gli stessi sia per i prodotti che per parte di essi. Qualora i predetti requisiti sostanziali risultino rispettati, si dovrà quindi indagare in merito all'ulteriore requisito formale ovvero l'intervenuta divulgazione del *design* secondo le modalità previste dall'articolo 11, par. 2 del Regolamento, il quale prevede che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico in seno all'Unione «*se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione*». In tal senso, la Corte ha ritenuto perché la divulgazione al pubblico del disegno o modello di un prodotto preso nel suo insieme comporti la divulgazione del disegno o modello di una parte di tale prodotto **che sia indispensabile che l'aspetto della parte sia chiaramente identificabile nell'ambito della divulgazione**, in quanto in caso contrario gli ambienti specializzati non possono, in relazione alla parte di prodotto in questione, ragionevolmente acquisire la conoscenza richiesta dall'articolo 11, par. 2 del Regolamento. La Corte ha precisato però che non vi sia un obbligo - ingiustamente ed eccessivamente oneroso – per i creatori del disegno o modello di pubblicare distintamente ogni parte dei loro prodotti per i quali esigono ottenere la tutela prestata dal Regolamento.

Il Caso Ferrari S.p.A. v/ Mansory Design & Holding GmbH Segue

La Corte ha, poi, precisato che il carattere individuale di un disegno o modello regola i rapporti tra disegni o modelli di un creatore e disegni e modelli di un altro autore, negando qualsivoglia tutela al modello o disegno che suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale non significativamente differente da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello già divulgato al pubblico.

Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato che *«affinché si possa esaminare se tale aspetto [ovvero l'aspetto dei cofani frontali Ferrari] soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale»*, prevedendo, quindi, che l'aspetto della parte di prodotto debba avere carattere individuale e non debba apparire come un prodotto unico.

Conclusioni

Quanto sopra considerato, la Corte ha dichiarato che *«L'articolo 11, paragrafo 2, del Reg. CE n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un'autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), di detto regolamento, oppure su una componente di questo prodotto, in quanto prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l'aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile all'atto di detta divulgazione. Affinché si possa esaminare se tale aspetto soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale»*.

Principio che conferma *in primis* la *ratio* delle norme in tema di divulgazione, la quale sussiste quando un disegno può essere ragionevolmente conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato nel corso della normale attività commerciale. In secondo luogo, conferma la necessità anche per i componenti di prodotti complessi – che possono accedere alla tutela come disegno o modello quando visibili durante la normale utilizzazione del prodotto in cui sono incorporati – devono presentare i requisiti della novità e del carattere individuale.

La Tutela del Disegno o Modello non Registrato nel Settore della Moda



L'istituto del *design* comunitario non registrato e, quindi, gratuito, sembrerebbe adattarsi bene al settore della moda, in cui la creazione di collezioni, almeno due volte all'anno, comporterebbe ingenti spese destinate alla protezione (laddove fosse previsto che per ottenere tutela gli articoli dovessero essere sempre registrati).

È chiaro che, se una collezione si rivelasse di successo, converrà registrarla potendovi sempre provvedere dal primo anno dalla data di divulgazione

Tuttavia, come già accennato nelle precedenti *slides*, occorre tenere in considerazione che ove si permanga in un regime di disegno o modello non registrato l'*enforcement* della tutela appare limitato alla sola possibilità di perseguire solo il produttore di copie evidenti e praticamente pedissequae.

Di seguito una breve rassegna dei casi più significativi di tutela dei disegni e modelli non registrati nel settore della moda.

La Tutela del Disegno o Modello non Registrato nel Settore della Moda Segue

Tribunale di Torino (sentenza del 25.06.2012 “Blufin S.p.A. vs Organizzazione Grimaldi S.p.A.”)

Si tratta di una delle prime pronunce italiane in merito alla proposta interpretativa da attribuire al termine «copiatura» di cui all’articolo 19 Reg. CE 6/2002, secondo comma. Secondo i giudici torinesi il termine «copiatura» utilizzato in detta norma non può intendersi come «fotocopia» integrale o pressoché integrale, ma deve invece interpretarsi come una similitudine così forte da escludere o rendere del tutto improbabile che vi sia stata una coincidenza creativa.

Tribunale di Roma (sentenza 5.01.2015 “Ints It is not the same GmbH, Abasic S.L. Ints Italia, Andreas Meyer vs Michael 2006 S.r.l.”)

La sentenza è abbastanza interessante perché statuisce che il carattere individualizzante ai fini della tutela del *design* non registrato sussiste anche in relazione a forme che, ancorché prive di carattere distintivo assoluto, risultano comunque sufficientemente individualizzanti e significative di una particolare modalità espressiva o stilistica che può consistere nella particolare combinazione degli elementi cromatici, dei materiali utilizzati, dei motivi ornamentali che – conferendo al prodotto un aspetto particolare, inconsueto ed originale – siano tali da richiamare l’attenzione dell’utilizzatore informato e da consentirgli di distinguerli da tutti gli altri modelli presenti sul mercato. Ed ancora, ad avviso dei giudici capitolini, il carattere individuale di un *design* non registrato può consistere anche in una nuova combinazione di elementi estetici già tutti singolarmente noti, se l’effetto complessivo della nuova combinazione sia dissimile da quello dei prodotti precedenti che incorporano gli elementi già noti.

Tribunale di Milano (sentenza n° 6397/2015 “MAX MARA vs LIU JO”)

I giudici milanesi suggeriscono che debba sussistere una vera e propria identità tra i modelli a confronto ma questo sembra non tenere conto dello spirito originario che ha portato alla creazione del Regolamento (nello specifico quanto contenuto nel “Green paper on the legal protection of industrial design” della Commissione Europea del 1991), il quale indirizzava verso un’interpretazione del design non registrato alla pari con quello registrato, indicando che fosse sufficiente una correlazione tra le caratteristiche distintive di due modelli.

La Tutela del Disegno o Modello non Registrato nel Settore della Moda

Segue

Tribunale di Milano (sentenza del 02.03.2017 “Freddy S.p.A. vs Zhang Yin Bao”)

Secondo il suddetto arresto per ottenere la tutela di un *design* non registrato ai sensi del Reg. CE 6/2002 spetta al titolare del diritto la prova che il preteso contraffattore avrebbe potuto facilmente conoscere l'aspetto del design protetto e del fatto che i modelli in contestazione presentavano un livello di somiglianza con il modello precedente tale da rendere improbabile una coincidenza creativa.

Tribunale di Milano (sentenza del 15.05.2018 “Gruppo Diesel vs Zara”)

La questione aveva, *inter alia*, ad oggetto anche la contraffazione di un modello di calzatura denominato “Fussbett” per il quale veniva rivendicata la tutela come disegno non registrato. Il Tribunale ha ritenuto che (i) I Gruppo Diesel avesse provato la data di divulgazione attraverso la allegazione dei cataloghi, pubblicati anche in siti web, dove il modello era inserito; (ii) fosse stata data prova del carattere individuale, da rinvenirsi nella peculiare impressione generale data dal motivo di incrocio della parte superiore, nel cinturino posteriore con fibbia, nel materiale di cui esso è composto (feltro), nella suola monoblocco in gomma nera avente linee morbide che poggia su di una lastra a forma di battistrada di pneumatico usato. Il Tribunale ha ritenuto valido il modello anche affrontando il tema dei limiti di libertà dell'autore che si possono avere in un prodotto oggetto di una certa standardizzazione della forma. Nonostante nel caso di modelli di sandali il richiamo al margine di libertà dell'autore può avere maggiore rilevanza al fine di valutare la sussistenza del carattere individuale, nel caso di specie è stato ritenuto che il modello di sandalo non registrato presentasse sufficienti elementi di rilievo al fine di confermare la diversa impressione generale nel settore. Il modello commercializzato da Zara è stato ritenuto in contraffazione nonostante presentasse delle differenze che sono state però giudicate di minima rilevanza e del tutto irrilevanti ai fini di poter effettivamente conferire al modello della convenuta un'impressione generale diversa dal modello non registrato delle attrici.

Tribunale di Roma (sentenza 3,10,2019 “Maria Emirli Ltd vs Fashion Four”)

Diversamente dal precedente appena citato, nel caso trattato dal Tribunale di Roma è stato ribadito che il disegno non registrato consente solo di vietare a terzi l'utilizzo di un prodotto incorporante un disegno o modello che sia riconducibile ad una copiatura pressoché integrale.

Opportunità e Limiti

Gli approfondimenti svolti sino a questo punto inducono a riflettere sulla reale opportunità di affidarsi alla tutela del disegno o modello non registrato.

Volendo attribuire a tale forma di tutela un qualche vantaggio si può ritenere che essa possa avere una qualche utilità solo per prodotti che abbiano una breve vita commerciale posto che la tutela non discende da una qualche procedura, circostanza che suggerisce di ricorrervi solo quando si sia sicuri di poterne definire la titolarità e la sua data di creazione e di prima divulgazione.



Sembra invero che il *design* non registrato sia utilizzabile nella pratica solo ed esclusivamente per reprimere copie integrali di un prodotto. Si pensi alle borse false vendute in spiaggia o alla imitazione dei prodotti griffati. Invero, al di là di queste ipotesi, l'istituto del *design* non registrato sembra non essere in grado di tutelare il prodotto in sé, in quanto anche piccole modifiche nell'aspetto del prodotto sono sufficienti a permetterne la coesistenza con altri disegni o modelli simili.

Trattasi di una tutela di fatto e come tale sconta una pluralità di limiti primo tra tutti la presunzione di validità. A dimostrare la tenuità della tutela è anche il numero di casi trattati dalla giurisprudenza italiana sul design non registrato. Si tratta infatti di un numero abbastanza esiguo di casi rispetto al *design* registrato ed in molti casi correlato alla richiesta di tutela autorale cui si pone in termini alternativi.

Autore



Cristiana ha iniziato la propria attività nel 1997, maturando oltre venticinque anni di esperienza nella consulenza in materia di diritto degli affari. Presta assistenza giudiziale e stragiudiziale a primarie società operanti nel settore del *fashion*, dell'illuminotecnica, del riscaldamento, della componentistica industriale, della cosmetica e del *food&beverage*, occupandosi sia degli aspetti legali alla proprietà intellettuale ed industriale sia degli aspetti più attinenti alla trattativa commerciale. Nel 2022, con il proprio storico team di collaboratori, ha fondato Face_Law Avvocati.

Cristiana.fani@facelaw.eu

Tel. +39.02.39449384